



ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

LES LIMITES DU FAIR-PLAY

GEORGES T. ROBIC*

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ MCGILL

1992-03-11

ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS

© CIPS 1992.

*Avocat et agent de marques de commerce, associé chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Texte publié dans le cadre d'un colloque organisé le 11 mars 1992 à Montréal par La Faculté de droit de l'université McGill le thème *Propriété intellectuelle – Les idées d'aujourd'hui sont les produits de demain: êtes-vous protégés?* Publication 452.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

Québec
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

LES LIMITES DU FAIR-PLAY

THE LIMITS OF FAIR PLAY

Me Georges T. Robic

ROBIC

Agents de brevets et marques - Patent and Trade Mark Agents

Il doit donc s'agir d'un emploi ou d'une utilisation en liaison avec des produits ou des services. Aussi pour qu'une marque soit considérée comme étant "employée" il ne suffit pas qu'elle soit simplement reproduite ou évoquée. Elle doit être apposée sur les produits ou sur leurs emballages ou étiquettes ou apparaître autrement lors du transfert de propriété de ceux-ci dans le cours normal du commerce. S'il s'agit d'une marque de services, elle doit être montrée lorsque ces services sont exécutés ou annoncés.

Le présent article concerne uniquement l'utilisation sans permission de la marque d'autrui dans un contexte qui ne crée pas de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce.

L'article 19 de la loi confère au propriétaire d'une marque déposée, le droit exclusif d'employer sa marque au Canada en liaison avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Cette disposition semble donc procurer au titulaire d'une marque déposée un droit clair et sans équivoque d'empêcher l'emploi sans permission de cette marque.

19. Sous réserve des articles 21 et 32, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services. S.R., ch. T-10, art. 19.

L'article 20 procure aussi au titulaire d'une marque déposée le droit d'empêcher un tiers d'employer une autre marque de commerce ou dénomination sociale prêtant à confusion au sens de l'article 6 avec cette marque déposée.

valeur de l'achalandage attachée à cette marque de commerce" (article 22). L'utilisation non autorisée de diverses marques déposées pour promouvoir la vente de pièces de remplacement ou de produits reconditionnés est aussi un phénomène répandu contre lequel les titulaires des marques d'origine ont très peu de recours.

L'utilisation non autorisée de la marque d'autrui n'entraînant pas de confusion fait l'objet de discussions depuis au moins quatre ans au sein de l'AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle). Les rapports nationaux présentés sur ce sujet (Question 95) lors de son dernier congrès (Amsterdam, 1989) révèlent que plusieurs pays industrialisés maintiennent des positions diamétralement opposées, tout particulièrement à l'égard de la publicité comparative qui est soit interdite, soit réglementée ou tout simplement tolérée. L'harmonisation des lois nationales à l'égard de cette pratique semblent donc difficiles.

I - USAGE NON CONCURRENTIEL DE LA MARQUE D'AUTRUI DANS UN BUT D'INFORMATION OU DE RÉFÉRENCE.

A) L'USAGE A TITRE D'INFORMATION

La grande diversité de produits de même nature commercialisés sous différentes marques de commerce amène certains organismes visant la protection des consommateurs à évaluer et effectuer des tests comparatifs de ces produits pour en divulguer les résultats afin d'aider le public à mieux reconnaître les produits de qualité supérieure ou ceux qui sont offerts au meilleur ratio qualité/prix. Ces tests dont les résultats sont publiés en évoquant les marques de commerce des fabricants ont souvent pour conséquence d'éliminer tout simplement du marché les produits non-performants ou de

attaquée injustement. A priori le rattachement de cet article 22 aux dispositions de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce, a simplement pour effet de le rendre inopérant si la marque visée n'est pas utilisée dans le couloir étroit c'est-à-dire dans les limites d'un usage commercial en association avec la vente de produits ou services. Lorsqu'une marque d'autrui est ainsi utilisée sans permission dans un but de dénigrement cela peut forcément avoir pour conséquence de diminuer la clientèle qui s'y rattache et le titulaire de la marque de commerce devrait pouvoir se réfugier sous la protection de la Loi sur les marques.

Recours sous la Common Law ou le droit civil.

Selon les dispositions de l'article 1053 du Code Civil du Bas-Canada (au Québec) ou selon le concept de "torts" (pour les provinces de Common Law) un recours par le titulaire de la marque injustement critiquée contre un organisme diffusant de l'information jugée trompeuse et dénigrante est possible pour faire cesser cette difamation et obtenir une réparation du préjudice subi.

Les principes généraux en matière de responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle s'appliquent. Ainsi pour obtenir gain de cause, le titulaire de la marque de commerce devra prouver que l'organisme a commis une faute en critiquant injustement et sans fondement le produit identifié sous cette marque et qu'il a subi un préjudice lui créant un dommage. Evidemment le lien de causalité entre cette faute et le préjudice ainsi subi doit être également démontré.

Dans les provinces de Common Law le propriétaire d'une marque ainsi attaquée injustement a un fardeau de preuve semblable à celui

Un tel emploi de la marque d'autrui ne survient pas toujours dans un contexte concurrentiel. L'on pourrait utiliser une telle marque bien connue pour promouvoir un produit dit compatible (produit que l'on peut ajouter ou accessoire que l'on peut adapter au produit visé) alors même que le titulaire de la marque bien connue ne fabrique pas ce genre de produit. En d'autres mots la marque notoire est ainsi uniquement utilisée pour identifier une norme ou un standard reconnu.

Une telle pratique est généralement tolérée par les propriétaires de grandes marques sauf évidemment si elle est trompeuse concernant une caractéristique importante du produit commercialisé de cette façon. Toutefois il importe que le titulaire de la marque notoire veille à ce que cette marque ne devienne pas simplement générique ou purement descriptive de la nature ou de la qualité d'un produit sans égard à sa source. En d'autres mots, l'usage intensif et répété de la marque d'autrui par les tiers peut avoir pour effet de détruire le caractère distinctif de cette marque. Cette seule perspective devrait inciter le titulaire d'une telle marque à intervenir pour faire cesser de tels agissements, si cela peut avoir pour conséquence de détruire le caractère distinctif ou d'autrement banaliser sa marque. Le titulaire d'une telle marque doit donc contrôler son utilisation par les tiers, même lorsqu'un tel usage ne crée pas de confusion.

ii) L'utilisation d'une marque d'autrui d'une manière générique ou descriptive.

L'article 18(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce prévoit l'invalidité d'un enregistrement d'une marque et la possibilité pour un tiers d'obtenir la radiation d'un tel enregistrement, lorsqu'il est démontré que "la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement".

Selon la jurisprudence actuelle, aucune disposition de la Loi sur les marques de commerce permet d'empêcher l'utilisation de la marque d'autrui dans un contexte non-concurrentiel et autrement que sur les étiquettes et emballages des produits visés; à la condition évidemment que cela ne soit pas de nature à tromper ou à créer une confusion dans l'esprit du public concernant la source de ce produit. Si ce n'était de son interprétation étroite imposée par la jurisprudence actuelle, il devrait être possible d'invoquer l'article 22(1) précitée puisque finalement ce type d'utilisation d'une marque déposée pour désigner des produits ou des services autrement que par leurs noms communs, peut avoir pour effet de déprécier la valeur de l'achalandage et de la clientèle qui se rattachent à cette marque. Même si la marque n'est pas utilisée selon la définition stricte contenue à l'article 4 de la Loi, un tel usage constitue quand même une forme de dilution et de banalisation de la marque auprès du public, ce qui peut avoir pour effet de détruire le caractère distinctif de cette marque et d'affecter sa clientèle.

A titre d'exemple, la SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-LAPOSTOLLE doit intervenir régulièrement auprès de plusieurs fabricants ou commerçants de produits alimentaires, tels que chocolats, crème glacée, café et pâtisseries vendus sous l'indication "à saveur de GRAND MARNIER" ou encore "au parfum de GRAND MARNIER", alors qu'il est démontré que les produits concernés contiennent une autre liqueur d'orange que la véritable liqueur GRAND MARNIER. En d'autres mots, la marque GRAND MARNIER n'est pas un terme générique pour désigner toutes les liqueurs à l'orange et la titulaire de cette marque doit intervenir pour préserver l'unicité et le caractère distinctif de sa marque.

combinée à l'utilisation du slogan précité, constitue des actes répétés de dénigrement qui affecteraient sa réputation aux yeux du public. Une affaire à suivre...

Lorsqu'une marque non-protégeable sous la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985 c. C-42) est utilisée par une tierce personne d'une manière dénigrante ou choquante, son titulaire doit démontrer qu'il a subi un dommage s'il souhaite obtenir une ordonnance d'injonction faisant cesser ces agissements. La preuve à faire n'est pas toujours facile. Toutefois lorsqu'une marque constitue également une oeuvre protégée selon la Loi sur le droit d'auteur (exemple: le dessin original d'une marque), son titulaire n'a pas nécessairement à prouver le dommage subi dans le contexte précité. Dans la cause **ROTISSERIES SAINT-HUBERT LTEE v. SYNDICAT DES TRAVAILLEURS(EUSES) DE LA ROTISSERIE SAINT-HUBERT DE DRUMMONDVILLE** ⁽²⁾, la demanderesse poursuit avec succès le syndicat de ses employés qui faisaient usage d'une représentation caricaturée et offensante de sa marque de commerce principale constituée du dessin du "coq St-Hubert"; dans son jugement, l'Honorable Juge Lesyk déclarait:

Quant à la réclamation de dommages du recours fondé sur l'article 1053 C.C., aucune preuve n'était faite du préjudice qu'aurait subi St-Hubert.

Une ordonnance d'injonction permanente ne peut être accordée sur une action pour violation de la propriété intellectuelle fondée sur l'article 1053 C.C. sans preuve de dommages réels. La preuve de la faute n'est pas suffisante ⁽²⁴⁾.

Par contre, des dommages peuvent être accordés à la suite de la violation d'une disposition statutaire contenue dans la *Loi sur les droits d'auteur* sans qu'il soit nécessaire de les prouver.

Dans *The Canadian Law of Copyright and Industrial Design*, Fox écrit ce qui suit :

But it should be remembered that copyright is a property that is a wasting asset. It is subject to depletion. Every time an infringement takes place so much of the Plaintiff's property has been taken and consumed, never to be recovered. Copyright is not an inexhaustible store that can be drawn on at will without detraction ⁽²⁵⁾.

interdite dans d'autres pays. Il est reconnu chez nous que cette publicité doit être honnête, les éléments de comparaison doivent être raisonnablement comparables et les informations comparatives doivent être prouvables.

La publicité est soumise au Québec à des normes strictes prévues aux articles 215 à 253 de la Loi sur la protection du consommateur (LRQ c.C-40.1). Toutefois, aucun article dans cette loi n'interdit l'usage qui ne trompe pas de la marque de commerce d'autrui dans une publicité.

Au niveau fédéral l'article 52(1) de la Loi sur la concurrence (LRC 1985 c. C-34) n'interdit que d'une façon partielle la publicité comparative lorsqu'elle contient des représentations fausses ou trompeuses ou que les données fournies ne sont pas fondées sur des preuves suffisantes. Le non respect de cette disposition de la loi entraîne une responsabilité pénale stricte.

Toujours au niveau fédéral il y a également la Loi sur les marques de commerce, qui, à l'article 7, énonce différentes circonstances constituant des actes interdits de concurrence déloyale. L'article 7(e) énonce que nul ne peut faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada. A première vue l'article 7 de cette loi pourrait donc justifier une action à l'encontre de la publicité comparative abusive. Cependant l'article 7(e) fut déclaré inconstitutionnel par la Cour Suprême du Canada dans l'affaire MACDONALD c. VAPOR CANADA LTD ⁽³⁾. L'Honorable Juge Laskin déclarait à la page 156:

"...I cannot find any basis in federal power to sustain the unqualified validity of s. 7 as a whole or s. 7(e) taken alone. It is not a

(a) soit exacte et qu'elle ne soit ni trompeuse ni susceptible de l'être; et

(b) précise qui est le titulaire inscrit de la marque."

Il pourrait être possible d'appliquer l'article 1053 du Code Civil du Bas-Canada pour le Québec ou la notion de "torts" dans les provinces de Common Law pour tenter d'empêcher l'emploi de la marque d'autrui dans la publicité comparative. Toutefois, il est essentiel de démontrer que cette publicité est tellement trompeuse et malhonnête que cela s'apparente à une faute de la part du concurrent créant ainsi un préjudice au propriétaire de la marque qui subit un dommage donnant ouverture à un recours. Ce lourd fardeau de preuve repose donc sur les épaules du titulaire de la marque. Or, les tribunaux interprètent généralement restrictivement les droits exclusifs se rattachant à une marque déposée, au profit de la libre concurrence qui constitue la pierre angulaire de notre système économique.

Dans bien des pays la publicité comparative est interdite. Par exemple l'article 422 du Code Pénal en France interdit la citation de la marque d'autrui dans la publicité. Dans un article fort intéressant signé Christine-Maud Vilmart publié à Paris dans l'édition du 21 février 1991 de la "Gazette du Palais" et intitulé "La référence à la marque d'autrui sera-t-elle encore sanctionnée en dehors de la contrefaçon? Le cas de la parfumerie", il est écrit:

L'introduction de la publicité comparative affaiblirait, en effet, gravement la possibilité des parfumeurs de protéger leurs marques car ils perçoivent les effets négatifs de la publicité comparative aux Etats-Unis et au Canada où elle a généré une activité parasitaire, que l'on appelle « knock-off ». Le procédé couramment utilisé est le suivant : un fabricant inconnu choisit pour « victime » un produit de grande marque sur lequel des investissements considérables ont été réalisés pour mettre au point le concept, la formule olfactive, le flacon, le cartonnage

3. Toute comparaison doit se fonder sur une épreuve suffisante et appropriée des éléments comparés d'après les méthodes d'évaluation acceptées dans l'industrie.
4. Toute allégation clamant la supériorité généralisée d'un produit, d'un service ou autre, ne peut se fonder sur une comparaison de caractéristiques ou d'attributs particuliers.
5. Toute comparaison issue d'un témoignage ou d'une déclaration faite par un porte-parole, doit être identifiée comme étant l'expression d'une opinion personnelle, à moins qu'il ne soit démontré que la comparaison est rendue possible du fait qu'elle représente un point de vue partagé par une bonne partie de la population.
6. Toute allégation doit pouvoir être soutenue rapidement par l'annonceur qui se voit réclamer une preuve à l'appui de ses énoncés."

L'on pouvait lire récemment dans une publicité anglaise faite par la carte de crédit VISA: " ... NOT TO MENTION THE 9 MILLION INTERNATIONAL ESTABLISHMENTS WHERE VISA IS WELCOMED - MORE THAN TWICE AS MANY AS AMERICAN EXPRESS". La publicité comparative n'est pas toujours fondée sur des données aussi objectives et incontestables. Par exemple, la dernière publicité faite par ACCURA: "QUAND VINT LE MOMENT DE CRÉER UNE NOUVELLE RACE DE VOITURES SPORT, NOUS AVIONS LE CHOIX: EGALER FERRARI OU LES DEPASSER" ou encore par un fabricant d'une petite voiture américaine: "... ELLE OFFRE LE MEME EMPATTEMENT QUE LA BMW 735i". Comme quoi la publicité comparative peut aussi être totalement ridicule ...

B) UTILISATION DE LA MARQUE D'AUTRUI DANS LE DOMAINE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU PRODUITS RECONDITIONNÉS

Dans un contexte de libre concurrence, il est important que le fabricant de pièces détachées puisse identifier clairement le produit auquel ces pièces sont destinées. Un tel usage ne doit cependant pas créer de confusion dans l'esprit du public quant à la source de ces pièces détachées.

Un fabricant de pièces pour photocopieurs pourrait par exemple commercialiser ses pièces en annonçant qu'elles sont destinées à remplacer des pièces d'origine pour tel modèle de photocopieur XEROX. Le fabricant de pièces d'automobile peut commercialiser ses pièces sous une marque distinctive en faisant référence aux diverses marques de voitures qui peuvent recevoir ces pièces. Voici par exemple une mention que l'on retrouve sur les emballages de la compagnie BURKE INDUSTRIES, un fabricant de pièces pour pompes et systèmes d'eau:

"INTERRUPTEUR à pression de remplacement
- peut remplacer un interrupteur
défectueux sur plusieurs modèles de pompe
tels que: GSW - BEATTY - MCDUGALL -
STARITE - MYERS - DURO - GOULDS - MONARCH
- SEARS - CTC".

L'utilisation de la marque d'autrui sur un produit de remplacement est généralement considérée comme un emploi permis puisqu'il s'agit d'une notice informative qui n'a pas pour but de désigner la source ou l'origine du produit mais plutôt sa fonction ou sa destination.

Tout doit être mis en oeuvre pour éviter qu'un tel usage de la marque d'autrui ne soit considéré comme étant de nature à tromper, ce qui pourrait entraîner des procédures en concurrence déloyale et d'autres recours sanctionnés sous le régime de la Loi sur la

Lors de la revente d'un produit d'occasion qui a été réparé ou reconditionné, le revendeur a l'obligation d'exposer ce fait clairement à l'acquéreur. Dans le cas contraire, le fabricant original du produit pourrait être en droit d'intervenir pour empêcher l'utilisation de sa marque de commerce sur des produits transformés ou modifiés, si bien qu'il ne s'agit plus de produits d'origine. Si le produit reconditionné était vendu comme neuf, le titulaire de la marque pourrait éventuellement invoquer l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce puisqu'il s'agirait ici d'un acte de contrefaçon de la marque déposée. D'autre part, la commercialisation d'un produit reconditionné sous sa marque d'origine, si elle est faite d'une manière malhonnête, pourrait constituer un délit de "passing-off" ou de substitution.

Enfin, de tels agissements par un tiers seraient également contraires à l'article 52 de la Loi sur la concurrence, ce qui pourrait entraîner les sanctions pénales prévues par cette Loi.

Le titulaire de la marque d'origine capable de prouver qu'il a subi un préjudice ou du moins que sa réputation est affectée par la revente d'un bien reconditionné sous la marque d'origine, pourrait tenter de faire cesser ces agissements par voie d'injonction accompagnée d'un recours en dommages et intérêts selon les règles du Code Civil du Bas-Canada ou selon les principes de Common Law.

CONCLUSION

L'on peut invoquer bien des motifs pour justifier l'utilisation de la marque d'autrui n'entraînant pas de confusion dans l'esprit du public. Toutefois, dans le cas de la publicité comparative il faut tout de même admettre que la non-interdiction de ce type de publicité a modifié gravement les règles de la concurrence. Les titulaires des grandes marques sont carrément victimes d'une invasion de leurs droits exclusifs incluant celui d'empêcher la

LISTE DE RÉFÉRENCES

- (1) CLAIROL INTERNATIONAL CORP. vs. THOMAS SUPPLY & EQUIPMENT CO. LTD. (1968 - 55 C.P.R. 176 (Ex.Ct), voir aussi:
SMITH KLINE & FRENCH CANADA v. APOTEX INC., (1983) 71 C.P.R. 146;
SYNTEX INC. c. APOTEX INC., (1985) 1 C.P.R. 145;
VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION c. VISA MOTEL CORP. (1985) 1 C.P.R. 109;
INTERLOGO A.G. c. IRWIN TOY LTD., (1985) 3 C.P.R. 476.
- (2) (1987) R.J.Q. 443 à 453
- (3) (1977) 2 R.C.S. 134
- (4) BANQUET & CATERING SUPPLIES RENTAL LTD. v. BENCH & TABLE RENTAL WORLD INC.(1979) C.S. 1130;
SEIKO TIME CANADA LTD. v. CONSUMERS DISTRIBUTING CO. (1981) 112 D.L.R. 500;
MOTEL 6, INC. v. NO. 6 MOTEL LTD. (1981) 56 C.P.R. 44
- (5) FOX HAROLD J., The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3rd edition (Toronto, Carswell, 1972 pp. 339-340)
Léger, Jacques A., "Article 22" Loi sur les marques de commerce de Clairoll, A. "It's not: Le miroir aux Alouettes, (1985) Revue Canadienne de Propriété Intellectuelle, Vol. 4, No 2, p. 385.
- (6) Pour plus d'informations sur la nouvelle loi française, voir l'article de M. Chavanne intitulée "La loi du 4 janvier 1991 sur les marques de fabrique", (1991) La semaine juridique Ed. E, No 16. p. 179.

QUATRIÈME CONFÉRENCE

LES LIMITES DU FAIR-PLAY

Me Georges T. Robic

ROBIC, Agents de brevets et de marques

LES SUJETS

- La libre concurrence par rapport au monopole accordé aux titulaires de droits de propriété intellectuelle
- Copier sans contrefaire
- Le Bureau des brevets : une source de renseignements utiles
- Théorie de l'épuisement des droits
- Utilisation ne créant pas de confusion des marques de commerce des concurrents
- Comment exploiter honnêtement l'avance des concurrents
- Protection de votre clientèle, image et réputation
- Reconnaître les symboles qui ne trompent pas (®, ©, MD, MC, TM, DI, RD, etc.)
- Quand la concurrence devient déloyale

FOURTH SESSION

THE LIMITS OF FAIR PLAY

Me Georges T. Robic

ROBIC, Patent and Trade Mark Agents

TOPICS

- Free competition and the monopoly rights of intellectual property owners
- The Patent Office: a valuable source of useful information
- Protecting your goodwill, image and reputation
- Non-confusing use of competitors' trade marks
- When competition is considered unfair
- Legitimate use of competitors' properties
- How to copy without infringing
- Understanding symbols used to notify the public as to property rights (®, ©, MD, MC, TM, DI, RD, etc.)
- Theory of exhaustion of rights